



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA**

SUMILLA: El Colegiado Superior confirmó la sentencia apelada sin advertir la incidencia directa que tendría la cancelación de la marca registrada sobre el riesgo de confusión del registro de la marca solicitada, evaluado y determinado por ambas instancias.

Lima, veinte de abril

de dos mil diecisiete.-

**LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:-----**

Vista la causa en la fecha, con el acompañado, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública integrada por los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; y producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente resolución:

I.- MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Philip Morris Brands Sarl, de fecha ocho de junio de dos mil quince, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, obrante a fojas trescientos once, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta, que declaró infundada la demanda.

II.- CAUSALES DE CASACIÓN:

Mediante el auto calificadorio de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento once del cuadernillo de casación, este Supremo



SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA

Tribunal ha resuelto declarar procedente el recurso de su referencia por las siguientes causales:

a) Infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, incorporada excepcionalmente, a fin de revisar si, en el caso concreto, lo resuelto por las instancias de mérito atentan contra uno de los fines del recurso de casación como lo es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto.

b) Infracción normativa de los artículos 45 y 46 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N°486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; cabe precisar, que si bien en la parte resolutoria del auto calificadorio del presente recurso se admitió por el artículo 44 del presente dispositivo, el artículo denunciado y descrito en la calificación es el 45, por ello, la presente ejecutoria se ceñirá al análisis de la denuncia del artículo 45 y 46 del Decreto Legislativo N° 1075; en ese sentido, el recurrente refiere que de acuerdo a lo establecido en dichas normas, resulta fundamental tomar en cuenta que lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto en conjunto de las marcas, de verlas como un todo, hecho que no ha ocurrido en el caso de autos, pues el examen comparativo realizado por la Sala de mérito, desnaturaliza el sentido de las citadas normas, al descomponer y cercenar las marcas en conflicto, siendo que el todo debe prevalecer sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno, no obstante, ello no fue aplicado al realizar el análisis comparativo. Agrega, que el hecho que dos marcas identifiquen productos iguales o vinculados no determina *per se* la imposibilidad de su coexistencia, en tanto la Ley prohíbe la existencia de identidades sólo cuando sean capaces de causar confusión en el público consumidor. Asimismo sostiene, que debe tenerse en cuenta que la marca registrada se encuentra principalmente compuesta por su primera y última palabra.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA

c) Infracción normativa del artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina; manifestando que de acuerdo a lo establecido en tal norma, no se concederá una marca confundible con otra registrada, siendo que en el presente caso, la Sala de mérito, ha realizado una comparación errada de los signos, toda vez que las marcas en litigio son gráfica, fonética y conceptualmente diferentes, es decir, la marca “BEYOND” es suficientemente distintiva, por lo tanto no es confundible con la marca “PASSION BEYOND REASON”, por tanto, ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

III.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, de fojas veintinueve, Philip Morris Brands Sarl, interpone demanda contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante Indecopi, a fin que se declare la nulidad de la Resolución N° 2353-2012-TPI-Indecopi que confirmó la Resolución N° 13608-2011/DSD-Indecopi que denegó el registro de la marca BEYOND, solicitada por la actora para distinguir tabaco en bruto o manufacturado, snus, sustitutos del tabaco, artículos para fumadores y cerillas de la clase 34 de la Clasificación Internacional; y como consecuencia de la declaratoria de nulidad, pretende que se ordene al Indecopi conceda a favor de la actora la marca BEYOND y extienda el certificado de registro.

SEGUNDO: Alega como sustento de su pretensión que el signo “BEYOND” no es confundible con la marca registrada a favor de San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta Sociedad Anónima, “PASSION BEYOND REASON”, puesto que el signo registrado se encuentra conformado por tres términos y el signo que se pretende registrar sólo por uno, además refiere que la marca registrada inicia y termina con sílabas distintas; por lo que son gráfica y fonéticamente distintas. Sostiene que el término “BEYOND” por la ubicación en la marca registrada no constituye su elemento relevante y que la marca registrada “PASSION BEYOND REASON” significa “PASIÓN MÁS ALLÁ DE



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA**

LA RAZÓN”, mientras que “BEYOND” posee un significado más amplio y variado “MÁS ALLÁ”. Finalmente, adiciona que la marca registrada y el signo solicitado no son confundibles, en tanto el público consumidor, no va a creer que la marca “BEYOND” constituye una línea de la marca previamente registrada, más aún si el titular de la marca registrada no ha interpuesto ninguna oposición al registro del signo “BEYOND”.

TERCERO: El demandado Indecopi, a través del escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, obrante a fojas sesenta y nueve, contestó la demanda, argumentando que cuando el consumidor va a elegir el producto o servicio, analizará si el signo solicitado “BEYOND”, cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “PASSION BEYOND REASON”, en la que destaca la denominación “BEYOND”, y al coincidir en el elemento relevante “BEYOND”, aplicados además a los mismos productos, el consumidor asumirá que los productos corresponden a un mismo empresario. Agrega que, aun cuando el consumidor medio asuma que los productos provienen de empresarios distintos, se presenta el riesgo de que asuma que entre tales empresarios exista algún tipo de relación o vinculación, debido a la coincidencia en el elemento relevante que es “BEYOND”.

Refiere que frente a expresiones escritas en idioma inglés, como es el caso, cuyo empleo en el mercado de los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial no es usual, el consumidor difícilmente conocerá su significado en español, siendo que en ambos casos la idea central que se evocaría en el consumidor es de algo que está “MÁS ALLÁ DE” otra cosa; y precisa que la denominación “BEYOND” no se encuentra presente en otras marcas registradas en la clase 34 Nominación Internacional, por lo cual su registro afectaría el derecho de exclusiva que se posee.

CUARTO: El Juez de la causa, a través de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta, declaró infundada la demanda, al sostener que si bien gráfica y fonéticamente son



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA**

distintas, porque la marca registrada tiene tres palabras y el signo solicitado solo una; existe un riesgo de confusión indirecta pues la palabra relevante en la marca registrada es “BEYOND”, la cual coincide con la marca que se pretende registrar, en consecuencia, esta no puede ser utilizada ya que el consumidor puede creer que pertenecen al mismo origen empresarial o que existe una vinculación empresarial entre los titulares de la marca, lo cual implica un riesgo de asociación. Finalmente, adiciona que respecto al hecho que el titular de la marca “PASSION BEYOND REASON” no haya formulado oposición a la solicitud de la demandante, refiere que resulta irrelevante, toda vez que la autoridad administrativa se encuentra obligada a realizar el examen de registrabilidad de oficio del signo por más que no se haya presentado oposiciones; pues de permitirse el registro de un signo que genere riesgo de confusión con una marca registrada, no solo se estaría avalando la afectación del derecho de exclusividad del titular sobre la marca registrada anteriormente, sino también se estaría permitiendo la afectación a una libre elección de los consumidores, lo cual a su vez repercutiría negativamente sobre el mercado.

QUINTO: Mediante sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, obrante a fojas trescientos once, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirma la sentencia de primera instancia; expresando como fundamentos de su decisión que ambas marcas son utilizadas para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas y que los consumidores peruanos no conocen en su mayoría, el significado conceptual de la palabra “BEYOND”; sin embargo sí se puede deducir el significado de las palabras “PASSION” y “REASON” por el parecido con las palabras “PASIÓN” y “RAZÓN”; por tanto la denominación “BEYOND” es la que otorga a la marca registrada el nivel de distintividad, no pudiendo ser utilizada por el signo cuyo registro se solicita, en tanto ello ocasionaría confusión en el mercado, al inferirse que tendrían el mismo origen empresarial.



SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA

SEXTO: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por una norma procesal así como por normas materiales, corresponde en primer término, efectuar el análisis sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de declarar fundada la denuncia en este extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de las infracciones normativas materiales, referidas al derecho controvertido en la presente causa.

SÉPTIMO: El artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, recogen como principios y derechos de la función jurisdiccional *a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional*, los cuales forman parte de una gama de derechos fundamentales concebidos como garantías procesales a fin de procurar una reintegración del derecho y proceso.

OCTAVO: En dicho sentido, César Landa en el artículo Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional¹, señala que *“(...) los derechos fundamentales son valiosos en la medida que cuentan con garantías procesales, que permiten accionarlos no solo ante los tribunales, sino también ante la administración e incluso entre los particulares y las cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales a través de procesos, conduce necesariamente a dos cosas: primero, que se garantice el derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos y, segundo, que el Estado asegure la tutela jurisdiccional”*.

NOVENO: Asimismo, el mencionado autor sostiene que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona que los protege de leyes contrarias a los derechos fundamentales y un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional; en consecuencia afirma que encierra en sí otras garantías como derecho a la presunción de inocencia, derecho de información, derecho de defensa, derecho a un proceso público, derecho a la

¹ Landa Arroyo, César. (2002). El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Pensamiento Constitucional, VIII, 445-461.



SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA

libertad probatoria, derecho a declarar libremente, derecho a la certeza, *In dubio pro reo* y derecho a la cosa juzgada.

DÉCIMO: Por su parte, respecto a la tutela jurisdiccional, César Landa citando a Jesús Gonzáles Pérez, refiere que “(...) *el Estado tiene la obligación de asegurar un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso de toda persona*”; garantías como un juez natural, la unidad judicial, carácter judicial ordinario, acceso a la jurisdicción, derecho a la instancia plural, principio de igualdad procesal, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el deber judicial de producción de pruebas; es decir, el derecho al debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, que incluye a los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos.

UNDÉCIMO: En cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y desarrollado en el numeral 6 del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el numeral 6 del artículo 50 y numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, los cuales imponen a los Magistrados el deber de fundamentar tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico empleado en la solución de la controversia, disipando cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su resolución, y cuya contravención origina la nulidad de la resolución, conforme lo sancionan las dos últimas normas adjetivas señaladas.

DUODÉCIMO: El Tribunal Constitucional, estableció el contenido esencial del principio de la motivación de las resoluciones judiciales, en la sentencia



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA

recaída en el Expediente N° 03943-2006-PA/TC², refiriendo las siguientes hipótesis de vulneración:

a) ***Inexistencia de motivación o motivación aparente***; que se presenta cuando existe ausencia total de motivación o justificación o cuando la expresada no guarda coherencia o congruencia alguna con las situaciones fácticas o jurídicas contenidas en la resolución.

b) ***Falta de motivación interna del razonamiento***; que se presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) ***Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas***; que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica [según corresponda].

d) ***La motivación insuficiente***; referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de

² <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03943-2006-AA%20Resolucion.html>



SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA

fundamentos resultan manifiestas a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) **La motivación sustancialmente incongruente**; El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).

DÉCIMO TERCERO: De otro lado, debemos tener presente como explica Olsen A. Guirardi, que la motivación de las sentencias como vicio procesal, tiene dos manifestaciones; por un lado, se ubica la falta de motivación y por el otro, la defectuosa motivación la cual, a su vez, se divide en tres agravios procesales: el de la motivación aparente, el de la motivación insuficiente y el de la motivación defectuosa en sentido estricto (Razonamiento Judicial, Olsen A. Guirardi, Academia de la Magistratura, Lima-Perú, 1997 Pág. 129 y siguientes).

DÉCIMO CUARTO: Bajo dicho concepto, corresponde a esta Sala Suprema evaluar si la sentencia de vista vulnera las precitadas normas procesales, cuyo objeto no solo es argumentar las razones por las cuales se llega a una conclusión final, sino también la utilización de los medios de prueba actuados por las partes para acreditar y desvirtuar los hechos alegados por cada una de ellas, a fin de que dicha argumentación encuentre sustento lógico fáctico de acuerdo a lo probado en el devenir del proceso.



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA**

DÉCIMO QUINTO: En ese contexto, este Colegiado Supremo advierte que ambas instancias desestiman la demanda al considerar que existe un riesgo potencial de confundibilidad entre la marca registrada “PASSION BEYOND REASON” y la marca solicitada “BEYOND” al tener como palabra distintiva “BEYOND” para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional; sin embargo, la Sala Superior, omite considerar que este riesgo de confusión indirecto no sería tal si la marca “PASSION BEYOND REASON” no estuviera en el mercado para identificar los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional que la empresa solicitante requiere; situación que podría concluirse ante el argumento esgrimido en el recurso de apelación, referido a la cancelación de la marca “PASSION BEYOND REASON” en la Resolución N° 3574-2013/CSD-INDECOPI, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece; argumento ante el cual el Colegiado Superior limita su respuesta al reexamen de los signos que se encontraron registrados al momento de que Philip Morris Brands Sarl presentó la solicitud de registro del signo “BEYOND”, precisado en el considerando décimo noveno de la resolución impugnada.

DÉCIMO SEXTO: Tal omisión, evidencia que el reexamen realizado por la Sala Superior, como órgano de segunda instancia, incurre en una motivación aparente y vulnera el debido proceso, pues para concluir la existencia de un riesgo de confusión debió de tomarse en cuenta la cancelación de la marca “PASSION BEYOND REASON”; la que si bien se dio vía Resolución N° 3574-2013/CSD-INDECOPI de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, fecha posterior a la solicitud de registro (trece de mayo de dos mil once) y a la expedición de las resoluciones administrativas materia de impugnación, desadvirtió que este hecho sobreviniente incide de manera directa sobre la decisión adoptada por la autoridad administrativa de declarar la improcedencia de registro del signo “BEYOND”, pues como se aprecia de la citada resolución de cancelación, la empresa “San Miguel, Fábrica de Cerveza y Malta Sociedad Anónima” no absolvió la solicitud de cancelación



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9251 - 2015
LIMA

de la marca registrada "PASSION BEYOND REASON" ni presentó prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de su marca, pese a que esta empresa es la que tenía la carga de probatoria para oponerse a la solicitud de cancelación; lo que conlleva la ausencia en el mercado del uso de esta marca y por ende, la ausencia de riesgo de confundibilidad.

DÉCIMO SÉPTIMO: Lo señalado precedentemente encuentra sustento si observamos que no existió ninguna oposición al registro del signo solicitado por la recurrente y que la improcedencia del registro de la marca "BEYOND" se dirige a proteger el signo "PASSION BEYOND REASON" frente a otros signos en conflicto y a evitar en el consumidor promedio un riesgo de confusión; elementos que como se podrán advertir habrían desaparecido al cancelarse la marca registrada por la empresa "San Miguel, Fábrica de Cerveza y Malta Sociedad Anónima", lo cual deberá verificarse por la Sala Superior en mérito al uso de sus facultades indagatorias.

DÉCIMO OCTAVO: En consecuencia, se advierte que la Sala de mérito ha infringido el artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia el debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, debiéndose declarar nula la sentencia de vista recurrida y disponer que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las directivas contenidas en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, careciendo de objeto emitir pronunciamiento por la norma material declarada procedente.

IV.- DECISIÓN:

Por tales consideraciones, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Philip Morris Brands Sarl, de fecha ocho de junio de dos mil quince, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho; en consecuencia, **NULA** la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, obrante a fojas trescientos once; **ORDENARON** que la Quinta



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9251 - 2015
LIMA**

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima **emita nuevo fallo**, conforme a las directivas de la presente ejecutoria suprema; en los seguidos por la empresa Philip Morris Brands Sarl contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- **Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.**

S.S.

WALDE JÁUREGUI

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

BUSTAMANTE ZEGARRA

Gidm/Pvs